

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

|  |   |   |
|--|---|---|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts<br>0000054205  | <b>WEITERES VORGEHEN</b><br>siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA416) |   |
| Internationales Aktenzeichen<br>PCT/EP 03/14582  | Internationales Anmeldedatum ( <i>Tag/Monat/Jahr</i> )<br>19.12.2003  | Prioritätsdatum ( <i>Tag/Monat/Jahr</i> )<br>23.12.2002 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK<br>C23C22/68   |   |   |
| Anmelder<br>BASF AKTIENGESELLSCHAFT  |   |   |
| <p>1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p><input type="checkbox"/> Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).</p> <p>Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.</p> <p>3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Grundlage des Bescheids<br/>II <input type="checkbox"/> Priorität<br/>III <input checked="" type="checkbox"/> Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit<br/>IV <input type="checkbox"/> Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung<br/>V <input checked="" type="checkbox"/> Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung<br/>VI <input type="checkbox"/> Bestimmte angeführte Unterlagen<br/>VII <input type="checkbox"/> Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung<br/>VIII <input type="checkbox"/> Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p> |   |   |

|  |   |
|--|---|
| Datum der Einreichung des Antrags<br>07.05.2004  | Datum der Fertigstellung dieses Berichts<br>11.03.2005            |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde<br>Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas<br>Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl<br>Fax: +31 70 340 - 3016 | Bevollmächtigter Bediensteter<br>Torfs, F<br>Tel. +31 70 340-3037 |



**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-19 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-29 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- Beschreibung, Seiten:
- Ansprüche, Nr.:
- Zeichnungen, Blatt:

5.  Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erforderliche Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit**

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erforderlicher Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

- die gesamte internationale Anmeldung,
- Ansprüche Nr. 1-15

Begründung:

- Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):
- Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):
- Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.
- Für die obengenannten Ansprüche Nr. 1-15 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

2. Eine sinnvolle internationale vorläufige Prüfung kann nicht durchgeführt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:

- Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.
- Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erforderlichen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Feststellung<br>Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 23,24,26-29<br>Nein: Ansprüche 16-22,25 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche 23,24<br>Nein: Ansprüche 16-22,25-29    |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 16-29<br>Nein: Ansprüche:              |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt III**

**Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit**

Es wird darauf hingewiesen, dass Patentansprüche auf Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen Prüfung sein können (Regel 66.1 (e) PCT).

Die geltenden Patentansprüche 1-15 beziehen sich auf eine unverhältnismässig große Zahl möglicher Verbindungen von denen sich nur ein kleiner Anteil im Sinne von Artikels 6 PCT auf die Beschreibung stützen und/oder als im Sinne von Artikels 5 PCT in der Patentanmeldung offenbart gelten kann. Im vorliegenden Fall fehlt den Patentansprüchen die entsprechende Stütze und fehlt der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Masse, dass eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Daher wurde die Recherche auf die Teile der Patentansprüche gerichtet, welche im o.a. Sinne als gestützt und offenbart erscheinen, nämlich die Teile betreffend, die Verbindungen, wie sie in den Ausführungsbeispielen angegeben sind, einschliesslich nahverwandter homologer Verbindungen. Deshalb sind nur die Verbindungen, wobei L eine Amidfunktion und X eine Gruppe, ausgewählt aus -PO(OH)2, -PO(OH)(OR), -OPO(OH)2 oder -OPO(OH)(OR), bedeuten recherchiert worden.

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: US-A-4 202 706 (NEWELL RICHARD G ET AL) 13. Mai 1980 (1980-05-13)
- D2: WO 98/29580 A (METALLGESELLSCHAFT AG ; JAEHNE EVELIN (DE); SEBRALLA LARS (DE); BRAM C) 9. Juli 1998 (1998-07-09)

1. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 16-22 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

1.1 Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) die Verwendung von Verbindungen der Formel  $R_F-SO_2-N(R1)-R2-PO_3M_2$  zur Antikorrosionsbehandlung von Al (Ansprüche 1-4). Bevorzugte Verbindungen sind z.B. 11-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamide)undecanphosphonsäure und 6-(N-Methylperfluorobutanesulfonamido)hexanphosphonsäure (Spalte 2, Zeilen 37-40). Die Behandlungsmittel enthält eine oder mehere der Verbindungen und ein Lösemittel oder Lösemittelgemisch (Spalte 4, Zeilen 36-49). Der Gegenstand der Ansprüche 16-22 und 25 ist deshalb nicht neu.

1.2 Es wird darauf hingewiesen, dass Anspruch 22 nicht klar ist. Offensichtlich fehlt das Wort "oder" zwischen "Z<sup>1</sup>" und "mindestens".

2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 26-29 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) beruht.

2.1 Die Herstellung von Verbunden, wobei ein Metall erst mit Verbindungen mit reaktive Endgruppenbehandelt wird, ist üblich im Fachgebiet (siehe z.B. D2, Seite 6, letzter Absatz bis Seite 7, erste Absatz). Eine Vorbehandlung wie im Anspruch 29 beansprucht ist aus D1 bekannt (Spalte 4, Zeilen 34,35; Beispiel 9). Der Gegenstand der Ansprüche 26-29 beruht deshalb nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3. Die Merkmale der abhängigen Ansprüche 23 und 24 ergeben sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Der Gegenstand dieser Ansprüche 26-29 beruht deshalb auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4. Die vorliegende Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, weil sie im Fachgebiet der Oberflächenbehandlung benutzt werden kann.